

# 訂正シリーズ

(特120条の5第2項、126条、134条の2、実14条の2)

第1章 第2章 第3章 第4章

~~一群の請求項~~  
(~~第5章~~)

テーブルコード

--	--	--

## 特許法第120条の5（意見書の提出等）

- 1 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 特許請求の範囲の減縮      二 誤記又は誤訳の訂正      三 明瞭でない記載の釈明  
 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
- 3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあっては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。 *can* *must*
- 4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項（以下「一群の請求項」という。）があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
- 5 審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があったときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
- 6 審判長は、第2項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第9項において読み替えて準用する第126条第5項から第7項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 7 第2項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
- 8 第2項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第2項の訂正の請求を3項又は4項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
- 9 第126条4項から7項まで、127条、128条、~~131~~<sup>131</sup>条1項、3項及び4項、第131条の2第1項、第132条3項及び4項並びに133条1項、3項及び4項の規定は、2項の場合に準用する。  
この場合において、126条7項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第1項ただし書1号又は2号」と読み替えるものとする。

テープコード

--	--	--

## 特許法第126条（訂正審判）

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決（請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決）が確定するまでの間は、請求することができない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第1項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て（前項後段の規定により一群の請求項ごとに第1項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て）について行わなければならない。

5 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（同項ただし書第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

6 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

7 第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。加立特許要件=29, 29-2, 39, 32, 36⑦, 36⑧I~IV

8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

テープコード

--	--	--

## 特許法第134条の2 (訂正の請求)

①

②

③

④

⑤

特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条、第153条2項又は164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明
- 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

- 2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
- 3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
- 4 審判長は、第1項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
- 5 審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第9項において読み替えて準用する第126条第5項から第7項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
- 6 第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
- 7 第1項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5第2項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第1項の訂正の請求を第2項又は第3項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
- 8 第155条3項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第1項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
- 9 第126条4項から8項まで、127条、128条、131条1項、3項及び4項、131条の2第1項、第132条3項及び4項並びに133条1項、3項及び4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、126条7項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書1号又は2号」と読み替えるものとする。

テープコード

--	--	--

## 実用新案法第14条の2（明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正）

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。

- 一 最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき。
  - 二 実39条1項の規定による最初の答弁書提出期間を経過したとき。
- 2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 実用新案登録請求の範囲の減縮
  - 二 誤記の訂正
  - 三 明瞭でない記載の釈明
  - 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。
- 3 第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面（前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 4 第1項の訂正は、実質上請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
- 5 特許法第4条の規定は、第1項1号に規定する期間に準用する。
- 6 第1項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項1号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日（在外者にあっては、2月）以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
- 7 実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするもの限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条において準用する特許法156条1項の規定による通知があった後（同条3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条1項の規定による通知があった後）は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
- 8 第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 9 第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
- 10 第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明・請・図を添付しなければならない。
- 11 第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
- 12 第1項及び第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあっては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあってはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
- 13 特許法127条及び第132条3項の規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。

一 項の請求項といふ概念なし

テープコード

--	--	--

## 【一群の請求項（特126条3項）について】

一群の請求項とは、請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項をいう（120条の5第4項かつこ書、126条3項）。

以下の事例を通じて、「一群の請求項」を理解しよう。

134条の2第3項

甲の特許発明は、当初、以下のようになっているものとする。

請求項1：Aからなる装置X

請求項2：請求項1において、Bを加えた装置X

一群の請求項

甲は、請求項2に無効理由はないが、請求項1には無効理由（29条2項、123条1項2号）があると考えたので、訂正審判（126条）を請求することとした。

一方、権原等なき乙が「AとBからなる装置X」を製造販売しており、甲はこれを差し止めた<sup>1</sup>とも考えている。

甲は、以下のような訂正を考えている（請求項1だけをいじろうとしている）。

なお、A'はAの下位概念であるものとし、「Aからなる装置X」から「A'からなる装置X」への減縮は、訂正の要件（126条5項、6項、7項）を満たすものとする。

請求項1：A'からなる装置X

請求項2：請求項1において、Bを加えた装置X

請求項1は訂正されたので訂正後の公報を見る必要がある一方、請求項2は訂正されていないので訂正前の公報を見る必要があった。このように、平成23年改正前は、特許公報を読み分けなければならず煩雑であった。

そこで、平成23年改正にて、独立項とその従属項を「一群の請求項」として捉え、一群の請求項については一体的に訂正しなければならないこととした。

これにより請求項2は、一見何も変わっていないように思えるが、請求項1に連動して「A'とBからなる装置X」に減縮されたことになる。

その結果、乙が製造販売する「AとBからなる装置X」は、請求項1に係る「A'からなる装置X」、請求項2に係る「A'にBを加えた装置X」のいずれの技術的範囲にも属さず、甲は乙に対して権利行使できなくなってしまう。

テープコード

--	--	--

よって甲は、以下のような訂正をすべきである。

請求項1 : A' からなる装置 X

請求項2 : AにBを加えた装置 X

請求項1は特許請求の範囲の減縮(126条1項1号)に当たり、請求項2は、いわゆる「書き下し」(同項4号)に当たる。これなら、請求項1の無効理由を回避でき、しかも、乙の実施に対して請求項2に係る特許権に基づき差止請求できる(2条3項1号、68条、70条、100条)。

次に、126条4項を説明する。

甲の特許発明は、当初、以下のようになっているものとする。

請求項1 : AとBからなる装置 X

請求項2 : AとCからなる装置 X

明細書 : A = a 1 or a 2

かかる状況下、請求項2に関してのみ、明細書において「A = a 2」に訂正したとする。すると、

請求項1の「A」については、訂正前の明細書を見ることとなり、

請求項2の「A」については、訂正後の明細書を見ることになる。

つまり、「明細書の一覧性の欠如」(明細書の束)が生じてしまうことになる。

そこで、平成23年法改正にて、明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項(又は一群の請求項)を、請求の対象としなければならないこととした。

本事案で言えば、明細書の「A = a 1 or a 2」を「A = a 2」に訂正したければ、請求項2だけでなく、請求項1についても訂正することとなる。

では、甲の特許発明が、当初、以下のようになっているものとしよう。

請求項1 : Aからなる装置 X

請求項2 : 請求項1において、Bを加えた装置 X

明細書 : A = a 1 or a 2

請求項1と2は一群の請求項である。

このうち、請求項1はa 1が公知なため無効理由があるけど、請求項2には無効理由がないと仮定する。

この場合、請求項1に関してのみ、明細書にて「A = a 2」に訂正すれば足りる。

しかし、上記同様、「明細書の一覧性の欠如」(明細書の束)が生じてしまう。

よって、この場合も、請求項1、2ともに、明細書の「A = a 1 or a 2」を「A = a 2」に訂正しなければならない(126条4項かっこ書)。

では、請求項1だけを減縮し、請求項2をそのままにしたければ、どうすればよいか?

126①I

126①IV

テープコード

--	--	--

**特許法127条**

特許権者は、**専用実施権者又は質権者**があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、**訂正審判を請求することができる。**

**特許法128条**

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。**(改正、昭四五法律九一)**

**特許法131条 (審判請求の方式)**

審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 **(改正、平八法律六八)**
- 二 審判事件の表示

**三 請求の趣旨及びその理由**

- 2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
- 3 **訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。**
- 4 **訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。**

施行4條の2

**特許法132条 (共同審判)**

同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

- 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
- 3 **特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。**
- 4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

テープコード

--	--	--



乙 甲

~~123~~ → C1 ← ~~1234~~

123 → C2 ← 134-2

          C3 ← 134-2

乙 甲

~~123~~ → C1 ← ~~1234~~

~~123~~ → C2 ← ~~1234~~

          C3 ← ~~1234~~

134条92条8の说明

- [注意] 1 太枠より外側にはみ出さないように書いて下さい。
- 2 マスに一字ずつ書いて下さい。
- 3 修正する場合はわかりやすく、修正テープできれいに消して下さい。
- 4 最後の頁の欄外に「第134条92条」と記入して下さい。
- 5 講義終了後、講義室に提出して下さい。

テープコード

--	--	--